第31巻第11号　平成13年11月1日発行
昭和46年6月15日第3種郵便物認可　毎月1日発行

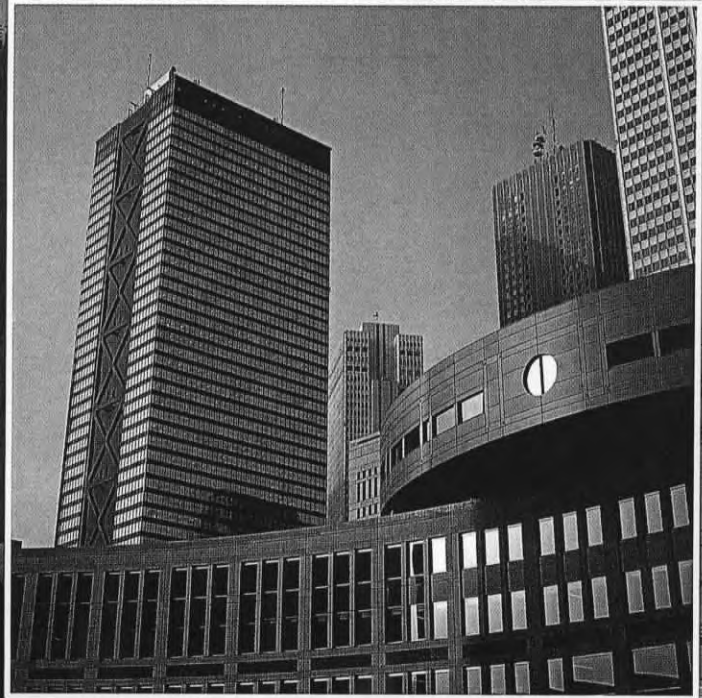
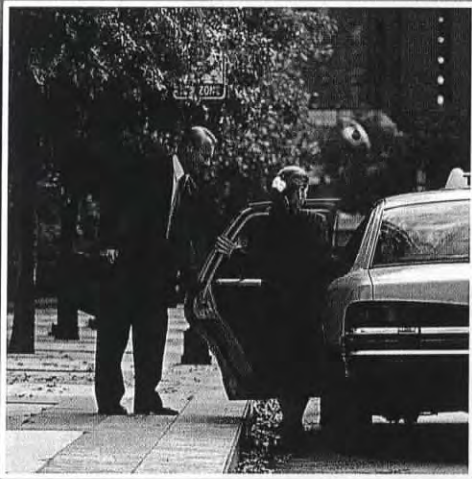
銀行実務

November 11
2001
通巻511号
VOL.31 NO.11

特集　“企業型”確定拠出年金スタート!—アドバイスの基本

●特別保証終了後6カ月—マル保融資推進事例の研究

●マイカル破綻にみる 小売業の決算書から問題点をどう見抜く!?

●“ハートビル法”と営業店の障害者・高齢者への対応

金融マンのための知的財産権　第3回(最終回)

金融機関の知的財産権管理

▶商品開発にあたり、特許リスクを最小化するには？
▶知的財産部門立上げにあたり留意すべきポイントは？

前二稿においては、取引先企業を評価する際における知的財産権の見方について述べてきた。今回は、ビジネスモデル特許の登場に代表されるように、金融機関も特許リスクと無縁ではなくなった昨今のビジネス環境において、どのように知的財産権(特許)を社内管理するかという点について述べる。

松尾綜合法律事務所
弁護士　鮫島　正洋

特許戦略・特許管理とは何か

特許戦略とは、一言でいうと、社内に存在する無形のアイデアを「よい特許」という形にし、これを企業経営に資するように結びつけるための経営戦略をいう。特許戦略は大きく分けて、①アイデアを発掘して「よい特許」に加工するプロセス、②取得した特許を企業価値に結びつけるプロセスの２つのステージから構成される。

また、特許は排他性を有する強力な権利であるから、いつ何時同業者等から攻撃されるかわからない。そこで、③他社からの特許による脅威(特許リスク)を最小限にするためのプロセスも特許戦略上、大きな比重を占める。

これら３点を意識し、バランスをとり、最適化していくための経営戦略が特許戦略であり、そのための具体的な社内スキーム・プロセスを策定・実施することが特許管理に他ならない。

特許リスクを最小限にするためのプロセス

銀行法や証券法に縛られている金融機関にとって、特許ライセンスビジネスを主体とした活動を行うことは困難な環境であることを考えると、特許リスクを最小化するという観点(上記③)での特許戦略が、金融機関にとって最も重要な側面となる。

このプロセスは、以下の２つの側面に分類される。

(a)　他社の特許を侵害しないような企業活

動を行う（特許リスク顕在化の未然防止）
(b) 他社から特許による攻撃を受けたときに損害を最小限にする（特許リスクの最小化）

●パテントクリヤランスの重要性

デリバティブ派生商品などの金融商品や新規な資金／債権流通システムなどのサービスも近年特許の対象となる。そうだとすると、新たな金融商品・サービスを開発するたびに、金融機関は他社の特許に抵触する可能性を帯びることになり、そこに特許リスクが生じる。新たな金融商品等の開発に先立って、特許リスクを見積もるプロセスを“パテントクリヤランス”という。具体的には、特許データベースにアクセスすることにより、開発商品等の分野において、誰がどのような特許を保有しているかという情報を収集して、特許のマッピング（パテントマップ）を行ったり、具体的な開発商品の特徴を網羅する特許が取得されていないかどうかをチェックするプロセスである。

パテントクリヤランスは、これをサービスとして提供している事業者や特許事務所に依頼することによって可能であるが（調査費用は調査の精度やテーマ、検索された対象特許の数などによって大きく変動するが、おおよそ20〜50万円程度である）、今後、知財部や開発者ベースでもある程度の調査ができるような設備と能力を養うことが金融機関においても望ましい。

＊　＊　＊

パテントクリヤランスを行うことにより開発商品等について、以下のような判断をすることが可能となる。

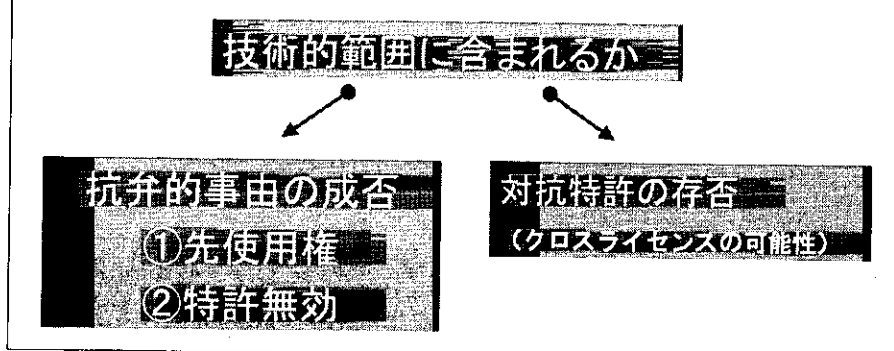
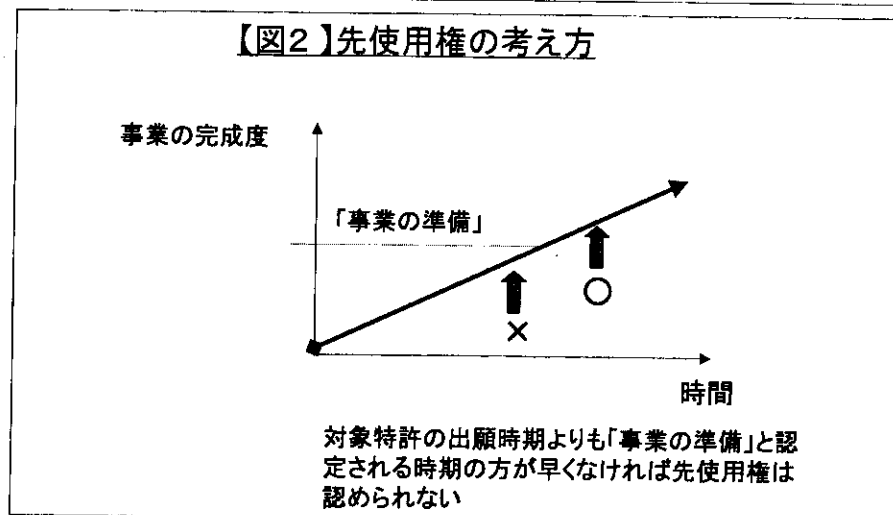
① 当該分野にすでに多数の先行特許・基本特許が存在し、どのような商品仕様としても他社特許に抵触せざるを得ないようなケース

そもそもそのような商品等を開発販売するかどうかが微妙なケースである。他社特許の海に乗り出すような製品開発は、最悪の場合、サービスの法的停止処分を受ける可能性もあり、顧客に対して責任をもってサービスを提供できなくなる場合も想定される。そうでなかったとしても、顧客のために、特許ライセンス料（ロイヤリティ）の支払により採算の合わなくなったサービスを継続提供することを余儀なくされる可能性もある。

② 開発商品等のある特徴について先行特許が存在することが判明した場合

特許に抵触していることが判明したとしても、（先行特許権者の方針によるが）特許ライセンスを受けることによりビジネスを継続することが可能であることから見ると、権利者に支払うべきロイヤリティを潜在的な事業コストとカウントして利益率を計算した上で開発商品を市場に投入する、抵触する特徴部分についていわゆる設計変更をすることにより特許から回避する、先行特許の有効性を調査して潜在的なリスクを評価し後日の紛争に備えるなど、いくつかの方策を早期の段階で立てることが可能である。

③ 開発商品を網羅する範囲について特定の会社（A社）が先行特許を有していることが判明した場合

②の方策に加えて、逆に、自社が保有する特許がA社の商品・サービスをカバーするという事実を特定できれば、A社とのバー

ター取引によりお互いに特許ライセンス（クロスライセンス）を締結することにより、特許リスクを最小にすることができる。

●日々の情報管理の重要性

他社から特許権の権利行使をされたときには、一般的に図1のようなデシジョンプロセスを経る。①先使用権、②特許無効の主張は、厳密な立証が要求されるので、立証すべき事態を想定して日々の情報管理を行っていない限り、非常に難しい。

① 先使用権とは、権利行使された特許の出願日以前にその特許に規定されたビジネスモデルについて「事業の準備」を行っていた者に認められる、その特許にかかる実施権であり、一種の既得権である（特許法79条、図2）。つまり、先使用権が成立すると判断されれば、特許に形式上抵触していたとしても、特許権者は特許による追及をあきらめざるを得なくなる。

先使用権の立証においては、特許出願の時点においてすでに「事業の準備」に該当するほどの進捗があったかどうかが争点となる。そして、これを立証するためには、法律上保存が義務付けられた書類である株主総会議事録や取締役会議事録、会計帳簿類のみでは全く不十分である。プロジェクト担当者の作成した打ち合わせ議事録、ファックス・e-mailのやりとり、これらの中で言及されている発注に関する関係書類（設計仕様書、発注書、納品書など）を時系列的に並べて初めてこの立証が可能であることか

ら考えると、プロジェクト単位でこれらの書類や関連電子データをまとめて保管する必要が認められる。特許が成立するまでに３年が必要な現状に鑑みると、特許権が行使されるのは早くとも特許出願後５年程度経過していることが多い。したがって、これらの書類・データの保管期間についても最低10年程度とし、場合によっては、書類を電子化するなどして長期保存を行う社内体制を整える必要がある。

② 特許無効の主張は、その特許以前にすでに同一・類似の概念が世の中に知られていた（実施されていた）ことを主張する。

技術的な特許については特許公報を含め立証に使用できる文献は比較的多いが、金融機関が扱うようなビジネスモデル特許については、文献数は著しく少ないのが現状である。したがって、いきおい、社内資料（顧客に頒布され公知になったもの、顧客から受領したもの）に頼らざるを得ないことになる。その場合、立証の焦点となるのが、その社内資料がいつ、誰に対して、どのような態様で頒布（受領）されたか、という点である。これらをきちんと立証できないと、社内資料に書かれた情報が公知であることを主張できず、特許無効の主張をすることができなくなる。そこで、社内資料については、その作成日を明らかにする、その資料が頒布（受領）された日付・相手先・状況について記録を行う、などの情報管理が必要である。特に、頒布（受領）がなされたとしても、銀行法上・取引慣習上の守秘義務が認められる場合があるので、守秘義務の存否に焦点をあてて担当者が状況を記録保存する必要がある。

営業用のパンフレット、サービス案内、取扱説明書、仕様書などについては、公に頒布されていることはその性質上推測できるものの、日付が記載されていないために時期的な立証に困難を生じるケースが多い。これらの書類については、必ず日付を明記する必要がある。また、これらの書類はサービスが廃止されると一括して処分されるケースが多いが、特許リスクを低減させる上では古い書類の一括処分は致命傷になる可能性がある。特許リスクの管理においては、「書類は古ければ古いほどよい」という価値観をもって、長期保管する必要がある。

「よい特許」を取得するためのプロセス

他社からの特許による攻撃の対抗手段として最も有効なのはクロスライセンスである。しかし、クロスライセンス交渉に持ち込むためには、自社に「よい特許」を保有していなければならない。「攻撃は最大の防御なり」といわれるが、特許管理においても、「よい特許」を取得するという攻撃的なプロセスが同時に最大の防御になるのである。

●「よい特許」とは？

一言でいうと、他社が使用せざるを得なくなるような特許のことをいう。当たり前であるが、他社が使用しない特許はクロスライセンス交渉の場にもちだしても意味がない。

ある金融サービスに関する基本特許であったり、金融工学上の基本アルゴリズムに関

する特許がこれに相当する。このような特許は一朝一夕に生まれるものではない。社内における地道な啓蒙活動と発明の発掘活動が必要であり、発掘された発明を選別し、適切な範囲で権利化する管理システムが必要である。

●金融マンの特許啓蒙

金融機関では、それぞれの金融マンが特許の本質を理解し、日々の業務活動においてこれを意識している状況とはほど遠い。そこで、「よい特許」を取得する第1のステップとして、個々の金融マンに対して特許に関する啓蒙活動を行う必要がある。

啓蒙において必要ことは「特許とは何か」ということのみならず、「特許を出すことがなぜ企業利益につながるのか」という点である（それについては、本稿において説明してきたとおりである）。その意義を理解したときに初めて、日々の業務活動において特許を意識することの重要性を実践してもらえるようになるはずである。社内の意識の向上には、人事上のインセンティブの設置も欠かせない。ただでさえ、特許を出願する行為は、金融マンにとって不慣れなアディショナルワークであることを考えると、十分な報奨金や表彰制度を用意し、社内全体に特許マインドを高めていく必要がある。

●知財部による発明コンサルティング

社内の意識が向上すると、発明の萌芽が知財部に提出されるようになる。発明の萌芽を特許法上の発明へと昇華させ、特許出願へと結びつけることが知財部の主要な役割の一つである。それは、社内の発明者をクライアントとして意識し、彼のもってきた素材をブレーンストーミング等の手法によって洗練させ、発明者に特許マインドを植え付けるコンサルティング業務であるといっても過言ではない。その過程で知財部担当者は発明の本質を理解し、それを特許明細書作成を担当する外部弁理士などの専門家に伝える役割を担う。

●外部弁理士とのつきあい方

一言に弁理士、特許事務所といっても、その適性、専門分野、能力、レベルは区々である。出された発明に対しもっとも適切な外部弁理士を探しだし、「よい特許」明細書を書かせることが知財部の大きな役割の一つである。もっとも、これは決して簡単なことではない。通常は複数の特許事務所と常時契約をしておき、その業務レベルのチェックを励行するとともに、それらの特許事務所の適性・専門分野・レベルなどを管理し、発明を適切に割り振る作業を行う。重要なことは弁理士任せにしないという態度である。弁理士を専門家として尊重するとともに、自社にもそれと同様のスキルを醸成し、常に対等なプロフェッショナルとして議論できるような形にすることが最も望ましい。

金融機関社内においては、そのようなスキル・ノウハウを提供できる人材はきわめて乏しいと思われるので、そのようなスキル・ノウハウを提供できる知財コンサルタント、弁理士などと顧問契約を結び、会社に対するノウハウプロバイダーと扱うことも今後、金融機関においては重要であると思われる。